

## COMMUNIQUE DE PRESSE n° 114/22

Luxembourg, le 29 juin 2022

Arrêt du Tribunal dans l'affaire T-306/20 | Hijos de Moisés Rodríguez González, SA/EUIPO - Irlande y Ornuo (La Irlandesa 1943)

### **Une marque contenant un terme relatif à une provenance géographique utilisée par le passé qui est ensuite enregistrée et utilisée pour des produits qui n'ont plus cette provenance est susceptible d'induire les consommateurs en erreur quant à la provenance géographique de ces produits**

*Une telle marque est susceptible d'être considérée comme ayant été enregistrée de mauvaise foi*

Pendant des décennies, Hijos de Moisés Rodríguez González, SA, la requérante, achetait du beurre irlandais à Ornuo Co-operative Ltd et le vendait aux îles Canaries (Espagne) sous des marques comprenant l'élément « la irlandesa ». Après la fin de cette relation commerciale en 2011, la requérante a continué de vendre des produits sous ces marques.

En 2014, elle a obtenu, auprès de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), l'enregistrement de la marque de l'Union européenne figurative La Irlandesa 1943 pour différents produits alimentaires<sup>1</sup>.

L'Irlande et Ornuo Co-operative ont présenté à l'EUIPO une demande en nullité de cette marque au motif qu'elle avait un caractère trompeur et que son enregistrement avait été demandé de mauvaise foi<sup>2</sup>.

La division d'annulation de l'EUIPO a rejeté la demande en nullité.

La grande chambre de recours de l'EUIPO a cependant annulé la décision de la division d'annulation et a déclaré la nullité de la marque contestée. Elle a considéré que, à la date du dépôt de la demande d'enregistrement, cette marque était de nature à tromper le public sur la provenance géographique des produits en cause et que son enregistrement avait été demandé de mauvaise foi.

La requérante a introduit un recours auprès du Tribunal tendant à l'annulation de la décision de la grande chambre de recours.

**Le Tribunal rejette ce recours, en considérant que la marque contestée n'était pas trompeuse au moment de la demande d'enregistrement, mais que la requérante était de mauvaise foi lors de cette demande.** À cette occasion, il apporte des **précisions concernant les conditions d'application des notions de « marque**

<sup>1</sup> Il s'agissait de produits tels que la viande ou les produits laitiers, relevant de la classe 29 au sens de l'arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.

<sup>2</sup> Au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous g), et de l'article 52, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l'Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1).

**trompeuse » et de « mauvaise foi du demandeur » dans le contexte des marques indiquant une provenance géographique des produits.**

### **Appréciation du Tribunal**

Tout d'abord, le Tribunal relève que, **en voyant la marque contestée apposée sur les produits en cause, les consommateurs hispanophones**, qui constituent le public pertinent, **croiront qu'ils proviennent d'Irlande.**

Ensuite, s'agissant du **caractère trompeur** de la marque contestée, le Tribunal souligne que, à la différence de l'examen d'une demande en déchéance<sup>3</sup>, qui appelle la prise en considération d'éléments postérieurs au dépôt de la marque, tels que l'usage qui en est fait, l'examen d'une demande en nullité fondée sur le caractère trompeur de la marque<sup>4</sup> exige d'établir que le signe déposé aux fins de l'enregistrement en tant que marque était en lui-même de nature à tromper le consommateur au moment du dépôt de la demande d'enregistrement, la gestion ultérieure dudit signe étant dépourvue de pertinence. En effet, en matière de nullité, il faut apprécier si la marque n'aurait pas dû être enregistrée, ab initio, pour des motifs existant déjà à la date de ladite demande, la prise en compte d'éléments postérieurs ne pouvant servir qu'à éclairer les circonstances telles qu'elles se présentaient à cette date.

En l'occurrence, la grande chambre de recours devait vérifier si, à la date de la demande d'enregistrement, il n'existait pas de contradiction entre l'information que la marque contestée véhiculait et les caractéristiques des produits désignés dans cette demande. **Or, dès lors que la liste des produits ne comportait aucune indication de leur provenance géographique et qu'elle pouvait donc couvrir des produits provenant d'Irlande, il n'existait pas, à la date de la demande, une telle contradiction, de sorte qu'il était exclu de constater que la marque contestée revêtait un caractère trompeur à cette date. Ainsi, c'est à tort que la grande chambre de recours a reproché à la requérante de ne pas avoir limité cette liste aux produits provenant d'Irlande.** En outre, la marque contestée ne pouvant être considérée comme trompeuse à la date de la demande d'enregistrement, les preuves ultérieures, qui ne concernaient pas la situation à cette date, ne pouvaient pas confirmer un tel caractère trompeur. Partant, **la grande chambre de recours a commis une erreur à cet égard.**

Enfin, en ce qui concerne **la mauvaise foi de la requérante lors du dépôt de la marque contestée**<sup>5</sup>, le Tribunal constate que, afin de trancher cette question, **la grande chambre de recours pouvait valablement se fonder sur des éléments de preuve - et même sur l'usage de la marque - postérieurs à la date dudit dépôt, dès lors qu'ils constituaient des indices portant sur la situation à la date pertinente.**

En l'occurrence, premièrement, une partie non négligeable des produits vendus par la requérante sous la marque contestée n'était pas d'origine irlandaise et ne correspondait donc pas à la perception qu'en avait le public pertinent. Si cette circonstance est dénuée de pertinence aux fins de l'examen du caractère trompeur de la marque, elle ne l'est pas aux fins de celui de la mauvaise foi de la requérante. En effet, **les consommateurs hispanophones ayant été habitués pendant des décennies à l'apposition de la marque contestée sur du beurre provenant d'Irlande, ils pouvaient être induits en erreur quant à la provenance géographique de ces produits une fois que la requérante avait étendu l'usage de la marque à des produits autres que du beurre d'origine irlandaise.**

Deuxièmement, **les affaires dans lesquelles des marques similaires à celle en cause en l'espèce ont été annulées ou refusées par l'EUIPO et par les autorités espagnoles confirment que la marque contestée pouvait être perçue comme indiquant l'origine irlandaise des produits.** Elles indiquent aussi que l'usage de la marque pour des produits n'ayant pas une origine irlandaise faisait l'objet de controverses quant à son potentiel caractère trompeur, ce dont la requérante avait nécessairement connaissance à la date de la demande d'enregistrement et qui est donc de nature à corroborer l'existence de sa mauvaise foi à cette date.

<sup>3</sup> Au sens de l'article 51, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009.

<sup>4</sup> Introduite en vertu des dispositions combinées de l'article 52, paragraphe 1, sous a), et de l'article 7, paragraphe 1, sous g), du règlement n° 207/2009.

<sup>5</sup> Au sens de l'article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

Troisièmement, **la requérante avait adopté une stratégie commerciale d'association avec les marques comprenant l'élément « la irlandesa » qui étaient liées à son ancienne relation commerciale avec Ornuo Cooperative, afin de continuer de tirer un bénéfice de cette relation terminée et des marques y afférentes.**

Partant, le Tribunal constate que **l'enregistrement de la marque contestée était contraire aux usages honnêtes en matière industrielle et commerciale et que la grande chambre de recours a conclu à juste titre à la mauvaise foi de la requérante.** Cette conclusion étant de nature à justifier, à elle seule, le dispositif de la décision de la grande chambre de recours, le Tribunal rejette le recours.

**RAPPEL :** Les marques de l'Union et les dessins et modèles communautaires sont valables sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne. Les marques de l'Union coexistent avec les marques nationales. Les dessins et modèles communautaires coexistent avec les dessins et modèles nationaux. Les demandes d'enregistrement des marques de l'Union et des dessins et modèles communautaires sont adressées à l'EUIPO. Un recours contre ses décisions peut être formé devant le Tribunal.

**RAPPEL :** Le recours en annulation vise à faire annuler des actes des institutions de l'Union contraires au droit de l'Union. Sous certaines conditions, les États membres, les institutions européennes et les particuliers peuvent saisir la Cour de justice ou le Tribunal d'un recours en annulation. Si le recours est fondé, l'acte est annulé. L'institution concernée doit remédier à un éventuel vide juridique créé par l'annulation de l'acte.

**RAPPEL :** Un pourvoi, limité aux questions de droit, peut être formé, devant la Cour, à l'encontre de la décision du Tribunal, dans un délai de deux mois et dix jours à compter de sa notification. Le pourvoi sera soumis à une procédure d'admission préalable. À cette fin, il devra être accompagné d'une demande d'admission exposant la ou les questions importantes que soulève le pourvoi pour l'unité, la cohérence ou le développement du droit de l'Union.

Document non officiel à l'usage des médias, qui n'engage pas le Tribunal.

Le [texte intégral](#) de l'arrêt est publié sur le site CURIA le jour du prononcé.

Contact presse : Amanda Nouvel ☎ (+352) 4303 2524.

Restez connectés !

